

LIZARDI CALDERON, Javier Eduardo
GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA
1100-7º, SANTA FE, CENTRO DE CIUDAD.
01210 MEXICO, D.F.
- MEXICO -

OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN
ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

(Regla 43bis.1 del PCT)

Fecha de expedición
(día/mes/año) **08 NOV 2004** **08. 11. 2004**

Referencia del expediente del solicitante o del mandatario

38716

PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN

Véase el punto 2

Solicitud internacional Nº

PCT/IB2004/000422

Fecha de presentación internacional
(día/mes/año)

19 FEBRERO 2004 (19.02.2004)

Fecha de prioridad (día/mes/año)

Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o a la vez clasificación nacional e IPC
A61C 13/30, A61C 5/04

Solicitante: **KOGAN FRENK, Enrique**

1. La presente opinión contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:

- ☒ Recuadro I Base de la opinión
- ☐ Recuadro II Prioridad
- ☐ Recuadro III No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial
- ☐ Recuadro IV Falta de unidad de invención
- ☒ Recuadro V Declaración motivada según la Regla 43bis.1.a)i) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración
- ☐ Recuadro VI Ciertos documentos citados
- ☒ Recuadro VII Defectos en la solicitud internacional
- ☒ Recuadro VIII Observaciones relativas a la solicitud internacional

2. CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN

Si se hace una petición de examen preliminar internacional, esta opinión se considerará como una opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional ("IPEA") salvo en aquellos casos en los que el solicitante elija una Administración distinta a ésta y, la IPEA elegida haya notificado a la Oficina Internacional según lo previsto en la Regla 66.1bis(b) que las opiniones escritas de esta Administración encargada de la búsqueda internacional no serán consideradas como tales.

Si esta opinión es, como se indica más arriba, considerada como una opinión escrita de la IPEA, se invita al solicitante a que presente ante la IPEA una respuesta por escrito junto con modificaciones, en su caso, antes de la expiración del plazo de 3 meses a contar desde la fecha de envío del formulario PCT/ISA/220 o antes de la expiración del plazo de 22 meses a contar desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expire más tarde.

Para otras opciones, consultar el formulario PCT/ISA/220.

3. Para más detalles, ver las notas del formulario PCT/ISA/220.

Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la Búsqueda Internacional
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
C/ Panamá, 1 - 28071 Madrid (España)
Nº de fax: **91 349 53 04**

Funcionario autorizado

Cuadrado Prados, Javier

Nº de teléfono: **91 349 55 22**

Formulario PCT/ISA/237 (Primera página)(Enero 2004)

BEST AVAILABLE COPY

1. Por lo que respecta al idioma esta opinión se ha establecido sobre la base de la solicitud internacional en el idioma en el cual se depositó, salvo indicación en contra señalada a continuación.
- ☐ Esta opinión se ha establecido sobre la base de una traducción del idioma original al siguiente idioma _____, que es el idioma de una traducción proporcionada a los fines de la búsqueda internacional (según las Reglas 12.3 y 23.1 b)).
2. En lo que se refiere a las secuencias de nucleótidos y/o de aminoácidos divulgadas en la solicitud internacional y necesarias para la invención reivindicada, esta opinión se ha establecido sobre la base de:
- a. Tipo de material
- ☐ una lista de secuencias
- ☐ tabla(s) relativa(s) a la lista de secuencias
- b. Formato del material
- ☐ por escrito
- ☐ en soporte legible por ordenador
- c. Fecha de presentación/entrega
- ☐ contenido en la solicitud internacional tal y como se presentó
- ☐ presentado junto con la solicitud internacional en formato legible por ordenador
- ☐ presentado posteriormente a esta Administración a los fines de la búsqueda
3. ☐ Además, en caso de que se haya presentado más de una versión o copia de una lista de secuencias y/o tabla relacionada con ella, se ha entregado la declaración requerida de que la información contenida en las copias subsiguientes o adicionales es idéntica a la de la solicitud tal y como se presentó o no va más allá de lo presentado inicialmente.
4. Comentarios adicionales:

1. Declaración

Novedad	Reivindicaciones	2-8, 10, 12-14	SI
	Reivindicaciones	1, 9, 11	NO
Actividad inventiva	Reivindicaciones	2-8, 10, 12-14	SI
	Reivindicaciones	1, 9, 11	NO
Aplicación industrial	Reivindicaciones	1-14	SI
	Reivindicaciones		NO

2. Citas y explicaciones

Los documentos tenidos en consideración para la realización de esta Opinión Escrita son los citados en el Informe de Búsqueda Internacional, y en especial los relacionados a continuación:

Doc.	Numero Publicación o Identificación	Fecha Pub.
D1	US 5595486 A	21.01.1997
D2	US 1397067 A	15.11.1921
D3	US 891600 A	23.06.1908
D4	ES 2030025 T	16.10.1992

La invención tal y como se define en las reivindicaciones 1, 9 y 11 se considera que carece de novedad (artículo 33.2 PCT) por estar comprendida en el estado de la técnica.

El objeto de la invención recogido en la reivindicación primera carece de novedad ya que el documento D1 divulga idénticamente el objeto de la invención recogido en esa reivindicación (ver columna 2, línea 65- columna 3, línea 20, figuras 1-6). En efecto, en el documento D1 se describe:

Un poste intra-radicular (20) para la reconstrucción de dientes con tratamiento de conductos que comprende una porción apical (24), un cuerpo (20) adyacente a la porción apical y una cabeza (22) adyacente al cuerpo, caracterizado por que el cuerpo es ahusado, de modo que el diámetro es mayor en la cercanía de la cabeza y menor en la cercanía de la porción apical (ver figuras 1-6) y además comprende una pluralidad de segmentos cónicos (ver figuras 1-6).

Por lo tanto, el documento D1 contiene todas las características de la reivindicación 1, por lo que esta no es nueva.

La división del poste intra-radicular en una porción apical, un cuerpo y una cabeza, utilizada en el preámbulo de esta primera reivindicación, puede considerarse artificiosa, y diferentes documentos del estado de la técnica responden a esta vaga definición, aunque no se exprese en ellos de idéntico modo esta pretendida división. Este es el caso del documento D1, e igualmente de cualquiera de los documentos D2 o D3, en los que cabe aceptar que el poste intra-radicular contiene esas tres partes y entran por tanto dentro del ámbito definido por el preámbulo de la reivindicación. Como por otro lado estos documentos también incluyen las características de la parte caracterizadora de la primera reivindicación, cualquiera de los documentos D1, D2 o D3, afectan a la novedad de la misma.

Continúa en página siguiente...

El objeto de la invención recogido en la reivindicación novena carece de novedad ya que el documento D1 divulga idénticamente el objeto de la invención recogido en esa reivindicación (ver columna 3, líneas 15-20, figura 5). En efecto, en el documento D1 se describe:

Un poste intra-radicular (20) para la reconstrucción de dientes con tratamiento de conductos que comprende una porción apical (24), un cuerpo (20) adyacente a la porción apical y una cabeza (22) adyacente al cuerpo, caracterizado por que la cabeza comprende una pluralidad de segmentos cónicos y por lo menos una cara lateral plana (ver figura 5).

La invención tal y como se define en la reivindicación undécima (dependiente de la novena reivindicación) se considera asimismo que carece de novedad por estar comprendida en el estado de la técnica, ya que el documento D1 incluye también las características adicionales recogidas en esta reivindicación y describe:

Un poste intra-radicular (20) para la reconstrucción de dientes con tratamiento de conductos de conformidad con la reivindicación 9 en donde la cabeza comprende dos caras laterales planas (ver figura 5).

La falta de novedad de las reivindicaciones 9 y 11 puede ser atacada de igual manera con el documento D2 que divulga idénticamente el objeto de la invención recogido en esas reivindicaciones, con todas las características incluidas en las mismas (ver página 1, línea 106- página 2, línea 20, figuras).

El resto de las reivindicaciones 2-8, 10 y 12-14 dan una serie de características adicionales que puede considerarse no son anticipadas por el estado de la técnica ni se derivan de una forma obvia del mismo. Por lo tanto, el objeto de esas reivindicaciones cumple los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial de acuerdo con el artículo 33 (2, 3, 4) del PCT.

Se han detectado los defectos siguientes, respecto de la forma o el contenido de la solicitud internacional:

De acuerdo con la Regla 5.1 (a)(ii) PCT, y con objeto de obtener una mejor comprensión de la invención, se sugiere que en las fases posteriores del procedimiento, se incluya en la descripción una indicación del estado de la técnica anterior citando y discutiendo brevemente la técnica reflejada en los siguientes documentos: D1, D2, D3 y D4.

Dicha indicación no puede ampliar el objeto de la invención, tal y como fue originalmente presentada.

Sería deseable, de acuerdo con la Regla 6.2.b PCT, que con el objetivo de hacer más claro el alcance de las reivindicaciones, se incluyan en las mismas los signos de referencia relativos a las características técnicas mencionadas, colocados entre paréntesis.

La reivindicación 4 se ha redactado como dependiente de la 3 y por tanto ha de incluir todas las características de la misma. Sin embargo, es incongruente con ella, pues un poste con un ahusamiento de 0,04 mm./mm. no puede a la vez tener un ahusamiento de 0,06 mm./mm.. Por lo tanto, la reivindicación cuarta no está formulada adecuadamente como una reivindicación dependiente de la tercera (Regla 6.4.b PCT), sino que debería depender de la segunda.

Se formulan las observaciones siguientes sobre la claridad de las reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos o sobre si las reivindicaciones se fundan totalmente en la descripción:

Aunque las reivindicaciones 1, 7, 9 y 12 han sido redactadas como reivindicaciones independientes separadas, se refieren realmente a un mismo objeto, limitándose cada reivindicación independiente y las que de ella dependen a una parte concreta del objeto. Por lo tanto, las ya mencionadas reivindicaciones presentan falta de concisión.

Además, esta forma de redactar con 4 reivindicaciones independientes, daría lugar a una falta de unidad de invención de la solicitud. Según la Regla 13.1 PCT, la solicitud internacional deberá estar relacionada con una sola invención o con un grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general ("exigencia de unidad de invención"). El concepto inventivo general está constituido por el conjunto de características comunes a todas las reivindicaciones independientes. En este caso, lo común a las reivindicaciones independientes 1, 7, 9 y 12 lo constituiría el preámbulo de las reivindicaciones 1, 7 y 9, esto es:

- un poste intra-radicular para la reconstrucción de dientes con tratamiento de conductos que comprende una porción apical, un cuerpo adyacente a la porción apical y una cabeza adyacente al cuerpo.

Como se ha visto con anterioridad, ese concepto común ya es conocido en el estado de la técnica, por lo que no puede considerarse como un concepto nuevo e inventivo. Así pues, al no existir un concepto general que sea inventivo, no se satisfaría la exigencia de unidad de invención. En opinión de esta Administración, esta objeción se deriva únicamente de la forma de redacción de las reivindicaciones, y se puede solventar con una redacción correcta de las mismas, de modo que la solicitud internacional cumpla la exigencia de unidad de invención.

Por lo tanto, y a la espera de una corrección en las reivindicaciones en futuras fases del procedimiento, para intentar solventar las objeciones relativas a la falta de novedad, se le previene para que las mismas estén redactadas de forma que cumplan la exigencia de unidad de invención.

Para ello, sería apropiado presentar en fases posteriores del procedimiento un conjunto de reivindicaciones modificadas que definan el objeto relevante en función de una única reivindicación independiente, que incluya todas las características técnicas que se consideran esenciales, seguida de las reivindicaciones dependientes que cubran aquellas características que son meramente opcionales (Regla 6.4 PCT). Si el solicitante desea incluir más de una reivindicación independiente, estas deberán cumplir el requisito de unidad de invención, de forma que estén vinculadas por un solo concepto inventivo general.